ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

17 maart 2009*

In zaak T-171/06,

Laytoncrest Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door N. Dontas en P. Georgopoulou, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde,

verweerder,

* Procestaal: Grieks.

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënt voor het Gerecht:

Erico International Corp., gevestigd te Solon, Ohio (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door M. Samer, O. Gillert en F. Schiwek, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 26 april 2006 (zaak R 406/2004-2) inzake een oppositieprocedure tussen Erico International Corp. en Laytoncrest Ltd,

wijst

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: J. Azizi, kamerpresident, E. Cremona en S. Frimodt Nielsen (rapporteur), rechters,

griffier: J. Plingers, administrateur,

gezien het op 22 juni 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 15 december 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 29 januari 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de wijziging van de samenstelling van de kamers van het Gerecht,

gezien de doorverwijzing van de zaak naar de Derde kamer omdat de rechter-rapporteur was verhinderd,

na de terechtzitting op 28 november 2008,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 3 juli 2001 heeft verzoekster, Laytoncrest Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken TRENTON. De waren waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 7, 9 en 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor klasse 7 omschreven als volgt: „Machines en werktuigmachines; motoren (uitgezonderd motoren voor voertuigen); koppelingen en transmissieorganen

(behalve voor voertuigen); landbouwwerktuigen andere dan handgereedschappen; broedmachines". Op 17 juni 2002 werd de gemeenschapsmerkaanvraag in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 48/02 gepubliceerd.

3 Op 16 september 2002 heeft interveniënte, Erico International Corp., oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De grieven ter onderbouwing van de oppositie waren met name die van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

4 De oppositie was gebaseerd op het gemeenschapswoordmerk LENTON, dat op 20 december 2001 is ingeschreven onder nummer 1 946 045, voor waren van de klassen 6 en 7. Zij zijn voor klasse 7 omschreven als volgt: „Draadmachines, snijmessen, en peilaanwijzers daarvoor, hydraulische wigdrijvers, bosseleermachines, en draadbindmachines". De oppositie betrof de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 7, die zijn omschreven als volgt: „Machines en werktuigmachines; koppelingen en transmissieorganen (behalve voor voertuigen)".

5 Verzoekster heeft in dat stadium van de procedure geen opmerkingen ingediend. Per telefax van 1 juli 2003 heeft het BHIM verzoekster overeenkomstig regel 20, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (PB L 303, blz. 1), ervan in kennis gesteld dat aangezien er niet binnen de gestelde termijn opmerkingen waren ingediend, het BHIM een beslissing zou nemen over de oppositie op basis van het ter beschikking staande bewijsmateriaal.

6 De oppositieafdeling heeft de oppositie bij beslissing van 25 maart 2004 afgewezen. Volgens haar waren de waren weliswaar gedeeltelijk dezelfde en soortgelijk, maar kon wegens de verschillen tussen de betrokken merken niet tot het bestaan van verwarringsgevaar worden geconcludeerd.

7 Op 25 mei 2004 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling met het betoog dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 was geschonden. Interveniënte voerde ook aan dat verzoekster niet bestond, aangezien zij systematisch een gebrek aan procedurele activiteit had vertoond.

8 De kamer van beroep heeft de vorderingen van interveniënte doorgegeven aan verzoekster, met het verzoek opmerkingen te maken over zowel het beroep in het algemeen als de meer specifieke vraag over haar bestaan. Verzoekster heeft niet binnen de gestelde termijn van zich laten horen. Na het verstrijken van die termijn heeft de griffie van de kamers van beroep contact opgenomen met verzoeksters gevolmachtigde, met het verzoek haar te bevestigen dat verzoekster geen opmerkingen had. Dit is haar telefonisch bevestigd.

9 Bij beslissing van 26 april 2006 (hierna: „litigieuze beslissing") heeft de kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster door haar totale gebrek aan procedurele activiteit in het stadium van de oppositie en van het beroep, haar gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend had ingetrokken overeenkomstig artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94, op basis waarvan de aanvrager te allen tijde zijn aanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren kan beperken. De kamer van beroep heeft ook te kennen gegeven dat de intrekking in beginsel weliswaar uitdrukkelijk dient plaats te vinden, maar dat in bepaalde gevallen tot de stilzwijgende intrekking van de merkaanvraag door de aanvrager kan worden geconcludeerd wanneer deze intrekking duidelijk uit de omstandigheden blijkt. Verordening nr. 40/98 sluit die mogelijkheid immers niet uit.

10 Bijgevolg heeft de kamer van beroep de bij haar aanhangige procedure beëindigd omdat het geschil zonder voorwerp was. Zij heeft de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en, aangezien verzoekster haar gemeenschapsmerkaanvraag had ingetrokken, deze overeenkomstig artikel 81, lid 3, van verordening nr. 40/94 verwezen in de kosten van de procedure.

Conclusies van partijen

11 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de litigieuze beslissing te vernietigen;

— de zaak voor een beslissing ten gronde terug te verwijzen naar de kamers van beroep van het BHIM;

— het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

12 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— de litigieuze beslissing te vernietigen;

— elke partij in haar eigen kosten te verwijzen.

13 Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Ontvankelijkheid

Argumenten van partijen

14 Interveniënte betoogt dat het beroep niet-ontvankelijk is omdat het niet het „regelmatige rechtsmiddel tegen de [litigieuze beslissing]" is. In de plaats van het onderhavige beroep in te stellen, had verzoekster moeten handelen overeenkomstig regel 54 van verordening nr. 2868/95. Verzoekster en het BHIM hebben deze analyse ter terechtzitting bestreden.

Beoordeling door het Gerecht

15 Artikel 62, lid 1, van verordening nr. 40/94 luidt:

„Nadat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep. De kamer van beroep kan hetzij de bevoegdheden uitoefenen van de instantie die de bestreden beslissing heeft genomen, hetzij de zaak voor verdere afdoening naar deze instantie terugwijzen."

16 Artikel 63, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt voorts dat „[t]egen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep […] beroep [kan] worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen".

17 Bovendien is in artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94 bepaald dat „[b]eroep kan worden ingesteld door partijen in de procedure voor de kamer van beroep voor zover zij door de beslissing van deze kamer in het ongelijk zijn gesteld".

18 In casu heeft interveniënte, nadat zij oppositie had ingesteld tegen verzoeksters gemeenschapsmerkaanvraag, beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling houdende afwijzing van deze oppositie.

19 Bij haar uitspraak over dit beroep heeft de kamer van beroep de oppositie- en de beroepsprocedure beëindigd verklaard, de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd, en verzoekster verwezen in de door interveniënte gedragen taksen en kosten (zie punt 10 hierboven). Bovendien heeft de kamer van beroep in de punten 16 tot en met 23 van de litigieuze beslissing uiteengezet waarom zij van oordeel was dat

verzoekster wegens haar gebrek aan procedurele activiteit haar gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend had ingetrokken.

20 Door vast te stellen dat de gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend is ingetrokken, ontneemt de litigieuze beslissing verzoekster het voordeel van haar procedurele status als aanvraagster van een gemeenschapsmerk en ontneemt zij haar de mogelijkheid om een definitief antwoord op haar aanspraken te krijgen, hetgeen zij in het kader van het onderhavige beroep aanvecht. Overigens beperkt de werking van de litigieuze beslissing zich niet tot de waren waartegen de oppositie is ingesteld (de waren van klasse 7, zie punt 4 hierboven), maar betreft zij ook waren waarop deze oppositie geen betrekking had (de waren van de klassen 9 en 11, zie punt 1 hierboven).

21 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep in de litigieuze beslissing uitspraak heeft gedaan over het door interveniënte ingestelde beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling in de zin van artikel 63, lid 1, van verordening nr. 40/94 en dat deze beslissing bindende rechtsgevolgen in het leven roept voor verzoekster, zodat daartegen beroep bij de gemeenschapsrechter kan worden ingesteld in de zin van artikel 63, lid 4, van verordening nr. 40/94. De kamer van beroep oordeelt bij haar uitspraak over de door verzoekster ingediende gemeenschapsmerkaanvraag immers dat deze aanvraag stilzwijgend is ingetrokken omdat verzoekster niet procedureel actief is geweest.

22 Interveniëntes opmerkingen over de ontvankelijkheid van het beroep moeten dus worden afgewezen.

Ten gronde

Opmerkingen vooraf

— Argumenten van partijen

23 Volgens verzoekster zijn haar financiële middelen beperkt en heeft zij daarom geen opmerkingen ingediend bij de oppositieafdeling en de kamer van beroep. Ter onderbouwing van haar beroep verklaart zij dat zij haar merkaanvraag nooit heeft ingetrokken en voert zij — in wezen — de volgende middelen en argumenten aan: ten eerste, schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 en van regel 54 van verordening nr. 2868/95; ten tweede, schending van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 en onjuiste uitlegging van het arrest van het Hof van 20 november 2001, Zino Davidoff en Levi Strauss (C-414/99–C-416/99, Jurispr. blz. I-8691); ten derde, schending van regel 20, lid 3, en van regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, en ten vierde, schending van artikel 63, lid 2, en van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94.

24 Het BHIM is het met dit betoog eens, onder voorbehoud van enkele opmerkingen over de omvang van de schending van artikel 74 van verordening nr. 40/94.

25 Volgens interveniënte blijkt uit niets dat verzoeksters financiële situatie haar niet in staat stelde deel te nemen aan de procedure voor de oppositieafdeling en de kamer van beroep. Aangezien er in dit verband geen bewijsmateriaal is, kon de kamer van beroep de litigieuze beslissing vaststellen wegens verzoeksters procedurele inactiviteit.

— Beoordeling door het Gerecht

26 Zoals het BHIM ter terechtzitting heeft vermeld, betreft de onderhavige zaak een bijzonder belangrijke vraag voor zijn praktijk, aangezien uitspraak moet worden gedaan over de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep waarin het gebrek aan procedurele activiteit van de aanvrager van een gemeenschapsmerk bij de oppositie- en de beroepsprocedure wordt gelijkgesteld met een stilzwijgende intrekking van de aanvraag die een einde maakt aan de beroepsprocedure omdat het geschil zonder voorwerp is.

27 Met betrekking tot deze vraag vordert het BHIM vernietiging van de litigieuze beslissing op grond dat de meeste van verzoeksters argumenten gegrond zijn. In een tegen een beslissing van een kamer van beroep ingestelde beroepsprocedure ter zake van een gemeenschapsmerk staat immers niets eraan in de weg dat het BHIM instemt met een conclusie van de verzoekende partij, maar daarbij alle argumenten uiteenzet welke hem passend lijken gelet op zijn taak op het gebied van de toepassing van het recht inzake het gemeenschapsmerk en de functionele onafhankelijkheid van de kamers van beroep bij de uitoefening van hun werkzaamheden [arrest Gerecht van 30 juni 2004, GE Betz/BHIM — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Jurispr. blz. II-1845, punten 32-36].

28 Overigens is het irrelevant of verzoekster zich op haar financiële situatie kan beroepen ter rechtvaardiging van het feit dat zij geen opmerkingen heeft ingediend bij de oppositieafdeling en de kamer van beroep. Deze verklaring is immers voor het eerst voor het Gerecht aangevoerd, zonder dat zij eerder kon worden onderzocht, terwijl verzoekster hoe dan ook niet betwist dat zij niet procedureel actief is geweest tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure bij het BHIM.

29 In die context moeten de verschillende door verzoekster aangevoerde middelen worden onderzocht.

Eerste middel, inzake schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 en van regel 54 van verordening nr. 2868/95

— Argumenten van partijen

30 Verzoekster betoogt dat de litigieuze beslissing artikel 73 van verordening nr. 40/94 en regel 54 van verordening nr. 2868/95 schendt. Alvorens de litigieuze beslissing vast te stellen, had de kamer van beroep haar in de gelegenheid moeten stellen om haar standpunt te bepalen. Dan had zij te kennen kunnen geven dat zij niet de bedoeling had om afstand te doen van haar gemeenschapsmerkaanvraag.

31 Het BHIM benadrukt dat zelfs indien de intrekking van die aanvraag gerechtvaardigd zou zijn, de kamer van beroep overeenkomstig voormelde bepalingen verzoekster op zijn minst had moeten verzoeken om haar bedoelingen te verduidelijken. Daarbij had zij een termijn moeten bepalen en verzoekster uitdrukkelijk moeten inlichten over de gevolgen van een eventueel uitblijven van een reactie binnen de gestelde termijn.

32 Volgens interveniënte kan moeilijk worden begrepen waarom de litigieuze beslissing het recht van verweer en het recht om te worden gehoord schendt, aangezien verzoekster niet procedureel actief is geweest bij de oppositieafdeling en de kamer van beroep.

— Beoordeling door het Gerecht

33 Overeenkomstig artikel 73 van verordening nr. 40/94 worden de beslissingen van het BHIM met redenen omkleed en kunnen zij slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren. Regel 54 van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat indien het BHIM vaststelt dat een bepaald recht op grond van

deze verordening of van verordening nr. 40/94 is teloorgegaan zonder dat enigerlei beslissing is genomen, het dit aan de betrokken persoon meedeelt en daarbij zijn aandacht vestigt op de mogelijkheid om binnen twee maanden na die mededeling te verzoeken dat het BHIM in de zaak een beslissing neemt.

34 In casu blijkt uit de uiteenzetting van de feiten en uit de contacten die de kamer van beroep met verzoekster heeft kunnen hebben (zie punt 8 hierboven), dat de kamer van beroep verzoekster er op geen enkel moment van in kennis heeft gesteld dat zij zich op het standpunt zou stellen dat de merkaanvraag van verzoekster stilzwijgend was ingetrokken omdat deze niet procedureel actief was geweest.

35 Gesteld al dat de kamer van beroep kan oordelen dat de procedurele inactiviteit tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure bij het BHIM aantoont dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk geen belang meer heeft bij de inschrijving van dit merk en zijn aanvraag dus stilzwijgend heeft ingetrokken, zijn bij de vaststelling van de litigieuze beslissing derhalve hoe dan ook artikel 73 van verordening nr. 40/94 en regel 54 van verordening nr. 2868/95 geschonden, zodat deze beslissing moet worden vernietigd.

36 Aangezien die vernietiging geen antwoord biedt op de vraag of de kamer van beroep kan oordelen, zoals zij in casu heeft gedaan, dat de procedurele inactiviteit tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure een oorzaak van stilzwijgende intrekking van een gemeenschapsmerk is, acht het Gerecht het passend om ook op het tweede en het derde middel inzake die vraag in te gaan.

Tweede middel, inzake schending van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 en inzake de verwijzing naar het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss

— Argumenten van partijen

37 Volgens verzoekster eist artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat de gemeenschapsmerkaanvraag uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk wordt ingetrokken [arrest Gerecht van 10 november 2004, Storck/BHIM (Vorm van een snoepje), T-396/02, Jurispr. blz. II-3821, punt 19]. Op basis van deze bepaling kan niet worden geconcludeerd dat die aanvraag stilzwijgend wordt ingetrokken wanneer er geen procedurele activiteit is in het stadium van de oppositie of van het beroep bij het BHIM. Bovendien berust de litigieuze beslissing op een onjuiste uitlegging van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 23 hierboven, waarvan de context totaal verschillend en zonder verband met de onderhavige zaak is.

38 Het BHIM benadrukt dat de intrekking van een merkaanvraag overeenkomstig de letter en de geest van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 schriftelijk, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk moet gebeuren.

39 Volgens interveniënte sluit artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 de stilzwijgende intrekking van een merkaanvraag niet uit. Zij betoogt dat de feiten die aan de orde waren in het arrest Vorm van een snoepje, punt 37 hierboven (punten 5, 19 en 20), en in het arrest van het Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS) (T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punten 60-62), waarnaar het arrest Vorm van een snoepje verwijst, anders zijn, aangezien er in die zaken een schriftelijke en dus duidelijke verklaring was afgelegd dat de aanvraag werd ingetrokken, terwijl de verklaring van intrekking in de onderhavige zaak stilzwijgend is en voortvloeit uit de procedurele inactiviteit.

— Beoordeling door het Gerecht

40 In de litigieuze beslissing baseert de kamer van beroep haar vaststelling dat verzoekster haar gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend heeft ingetrokken, op de volgende redenering:

— in de eerste plaats volgt uit artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk te allen tijde een einde kan maken aan de procedure door zijn merkaanvraag in te trekken (punten 17 en 19);

— in de tweede plaats moet een gemeenschapsmerk in beginsel weliswaar uitdrukkelijk worden ingetrokken, maar „[is het] denkbaar dat een intrekking stilzwijgend kan zijn, aangezien de wet een dergelijke mogelijkheid niet uitsluit, op voorwaarde dat dit kan worden afgeleid uit de feiten en omstandigheden van de zaak, waaruit ondubbelzinnig moet blijken dat de aanvrager zijn inschrijvingsaanvraag heeft ingetrokken" (punt 20); in casu heeft de aanvrager aan geen enkel stadium van de oppositie- of de beroepsprocedure deelgenomen, hetgeen „ondubbelzinnig [aantoont] dat de aanvrager niet langer belang heeft bij de inschrijving van het aangevraagde gemeenschapsmerk, zodat dit is ingetrokken en de procedure dus is beëindigd" (punten 16, 22 en 23);

— in de derde plaats is bovenstaande redenering gebaseerd op de toepassing naar analogie van de in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss (punt 23 hierboven, punt 46) neergelegde voorwaarden voor het afstand doen van rechten die voortvloeien uit het aan het merk verbonden uitsluitende recht van de merkhouder op intrekking van een gemeenschapsmerkaanvraag (punt 21).

41 Het eerste deel van deze redenering is juist, aangezien artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „[d]e aanvrager […] te allen tijde zijn aanvrage om een

gemeenschapsmerk [kan] intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten [kan] beperken".

42 Met betrekking tot het tweede deel van de redenering van de kamer van beroep dient eraan te worden herinnerd dat op grond van voormelde bepaling de mogelijkheid om de opgave van waren en diensten te beperken, uitsluitend toekomt aan de aanvrager van een gemeenschapsmerk, die daartoe te allen tijde een verzoek aan het BHIM kan richten. In deze context moet de — gehele of gedeeltelijke — intrekking van een gemeenschapsmerkaanvraag of de beperking van de daarin opgenomen opgave van de waren of de diensten uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk gebeuren (arresten ELLOS, punt 39 hierboven, punt 61, en Vorm van een snoepje, punt 37 hierboven, punt 19).

43 Stellig betreffen de arresten ELLOS, punt 39 hierboven, en Vorm van een snoepje, punt 37 hierboven, zoals interveniënte opmerkt, zaken waarin de verzoekster subsidiair had voorgesteld om de opgave van de waren waarop de aanvraag betrekking had, te beperken indien de kamer van beroep primair voornemens was om de gemeenschapsmerkaanvraag voor alle betrokken waren af te wijzen. Deze zaken leggen meer de nadruk op de voorwaardelijkheid van de voorgestelde beperking dan op de noodzaak om de intrekking van die aanvraag uitdrukkelijk te formuleren. Deze feitelijke specificiteit kan echter niet volstaan om te concluderen dat de kamer van beroep dus over de mogelijkheid beschikt om uit de procedurele inactiviteit van de aanvrager tijdens een oppositieprocedure af te leiden dat de gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend is ingetrokken.

44 Artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 doelt immers enkel op de aanvrager van een gemeenschapsmerk en niet op de kamer van beroep. Deze kan zich dus niet op die bepaling beroepen om in de plaats te treden van de aanvrager en uit diens procedurele handelwijze af te leiden dat deze stilzwijgend afstand doet van zijn merkaanvraag. Bovendien heeft voormelde rechtspraak weliswaar betrekking op situaties waarin de opgave van de waren wordt beperkt, maar de motivering van de arresten van het Gerecht ziet ook uitdrukkelijk op het geval van de loutere intrekking van de merkaanvraag (zie punt 42 hierboven en aangehaalde rechtspraak). Dezelfde logica geldt in de twee gevallen, aangezien het aan de aanvrager staat om „uitdrukkelijk en

onvoorwaardelijk" aan te duiden welke inhoud hij aan zijn merkaanvraag wil geven. Het staat dan aan de oppositieafdeling en aan de kamer van beroep om zich uit te spreken over de inhoud van deze aanvraag, waarbij zij de in de oppositieprocedure aangevoerde argumenten in overweging moeten nemen. Deze redenering belet het BHIM niet om het aangevraagde merk alleen voor een deel van de aangeduide waren of diensten in te schrijven, maar deze beperking zal dan plaatsvinden na het onderzoek van het verwarringsgevaar dat in casu was aangevoerd.

45 Overigens geldt de in de litigieuze beslissing door de kamer van beroep geconstateerde stilzwijgende intrekking van het aangevraagde merk voor alle waren waarop de gemeenschapsmerkaanvraag betrekking heeft, ook al was de oppositie slechts tegen een deel van deze waren gericht (zie punt 4 hierboven). In ieder geval kan dus niet „ondubbelzinnig" worden geconcludeerd dat de aanvrager niet langer belang heeft bij inschrijving van het volledige aangevraagde merk enkel op grond dat hij geen verweer heeft gevoerd tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure bij het BHIM die slechts een deel van de betrokken waren betroffen.

46 Bijgevolg kan op basis van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet worden vastgesteld dat de gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend is ingetrokken enkel doordat de aanvrager ervan niet is tussengekomen in de oppositie- en de beroepsprocedure bij het BHIM.

47 Met betrekking tot het derde deel van de redenering van de kamer van beroep is toepassing naar analogie van de door het Hof in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 23 hierboven, neergelegde voorwaarden voor het afstand doen van rechten die voortvloeien uit het aan het merk verbonden uitsluitende recht, in casu niet noodzakelijk, rekening houdend met de inhoud van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 en met de uitlegging die de rechtspraak daaraan geeft. In casu is irrelevant of de toestemming van de houder van een gemeenschapsmerk voor het in de handel brengen in de Europese Economische Ruimte (EER) uitdrukkelijk moet geschieden. Bovendien heeft het Hof in punt 46 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, punt 23 hierboven, geoordeeld dat hoewel „[e]en dergelijke wil […] normaliter [blijkt] uit een

uitdrukkelijke formulering van de toestemming[,…] niet [valt] uit te sluiten dat die wil in bepaalde gevallen op impliciete wijze kan voortvloeien uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het buiten de EER in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter ook met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn recht". Tot slot houdt een dergelijke toepassing naar analogie geen rekening met punt 55 van voormeld arrest, waarin is verklaard dat „[e]en impliciete toestemming voor het in de EER verhandelen van waren die daarbuiten in de handel zijn gebracht, […] niet [kan] voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder".

48 Uit het voorgaande vloeit voort dat de litigieuze beslissing artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 schendt en dus moet worden vernietigd.

49 Aangezien die vernietiging enkel is gebaseerd op een onderzoek van de rechtsgrondslag waarop de kamer van beroep zich in de litigieuze beslissing heeft beroepen, acht het Gerecht het passend ook het derde middel te onderzoeken, dat betrekking heeft op regels waarvan de kamer van beroep de toepassing niet heeft overwogen.

Derde middel, inzake schending van regel 20, lid 3, en regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95

— Argumenten van partijen

50 Volgens verzoekster schendt de litigieuze beslissing regel 20, lid 3, en regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95, volgens welke de kamer van beroep ook wanneer de aanvrager geen opmerkingen heeft gemaakt, uitspraak kan doen over de grond van de zaak. Dat zij geen opmerkingen heeft ingediend, kan dus niet worden uitgelegd als een stilzwijgende afstand van haar merkaanvraag.

51 Het BHIM merkt op dat het normaal is dat de toepasselijke regeling bepaalt dat het niet-verschijnen van de verweerder tijdens een oppositieprocedure niet automatisch tot aanvaarding van de oppositie kan leiden, voor zover het BHIM reeds over voldoende elementen beschikt om over die oppositie uitspraak te kunnen doen. Op grond van regel 20, lid 3, dient het BHIM dus over de grond van de zaak te beslissen „op grond van de [hem] ter beschikking staande stukken" en derhalve te handelen alsof de merkaanvrager aanwezig was. In dit verband benadrukt het BHIM dat deze regel is gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1041/2005 van de Commissie van 29 juni 2005 tot wijziging van verordening nr. 2868/95 (PB L 172, blz. 4). Eerst was bepaald dat het BHIM een beslissing „kon" nemen over de oppositie. Thans neemt het BHIM een beslissing. Deze wijziging, die noodzakelijk was geworden na bepaalde beslissingen van de kamers van beroep die het stilzwijgen van de aanvrager als een aanvaarding van de oppositie beschouwden, had tot doel duidelijkheid te scheppen over het feit dat de afwezigheid van de verweerder niet tot een verlies van procedurele rechten kon leiden.

52 Volgens interveniënte sluiten voormelde bepalingen niet de mogelijkheid uit, te oordelen dat de omstandigheid dat noch in de oppositieprocedure, noch in de beroepsprocedure conclusies worden ingediend, kan worden gelijkgesteld met de intrekking van de gemeenschapsmerkaanvraag.

— Beoordeling door het Gerecht

53 De litigieuze beslissing maakt nergens melding van het beginsel op grond waarvan zowel de oppositieafdeling als de kamer van beroep ten gronde beslissen ook wanneer de aanvrager van een gemeenschapsmerk geen opmerkingen maakt in de oppositieprocedure.

54 In regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95, inzake het onderzoek van de oppositie, is bepaald dat „[i]ndien de aanvrager geen opmerkingen indient, […] het Bureau zijn beslissing aangaande de oppositie [baseert] op de aan [hem] voorgelegde stukken". Evenzo luidt regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 dat „[t]enzij anders is bepaald, […] de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing [zijn] op de beroepsprocedure".

55 Aangezien er geen andersluidende bepalingen zijn, moest de kamer van beroep dus regel 20, lid 3, van verordening nr. 2868/95 toepassen en kon zij verzoeksters procedurele inactiviteit tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure derhalve niet gelijkstellen met een situatie waarin de aanvrager zijn merkaanvraag stilzwijgend heeft ingetrokken.

56 Bijgevolg schendt de litigieuze beslissing regel 20, lid 3, en regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/98 en moet zij dus worden vernietigd.

Conclusie

57 Uit het voorgaande volgt dat het eerste, het tweede en het derde middel gegrond zijn, zodat de litigieuze beslissing moet worden vernietigd op basis van elk van deze middelen. Er hoeft niet te worden ingegaan op het vierde middel, waarvan het eerste onderdeel, ontleend aan schending van artikel 63, lid 2, van verordening nr. 40/94 door verzoekster subsidiair wordt ingeroepen, en waarvan het tweede onderdeel, ontleend aan schending van artikel 74, lid 1, van verordening nr. 40/94, veronderstelt dat een partij een vordering heeft ingesteld.

Kosten

58 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt het Gerecht het door elk hunner te dragen deel van de proceskosten.

59 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld daar de litigieuze beslissing wordt vernietigd, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de eigen kosten en in die van verzoekster.

60 Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 april 2006 (zaak R 406/2004-2) wordt vernietigd.

2) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Laytoncrest Ltd.

3) Erico International Corp. zal haar eigen kosten dragen.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 17 maart 2009.

ondertekeningen

Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding . . . II - 544

Conclusies van partijen . . . II - 547

In rechte . . . II - 548

Ontvankelijkheid . . . II - 548

Argumenten van partijen . . . II - 548

Beoordeling door het Gerecht . . . II - 549

Ten gronde . . . II - 551

Opmerkingen vooraf . . . II - 551

— Argumenten van partijen . . . II - 551

— Beoordeling door het Gerecht . . . II - 552

Eerste middel, inzake schending van artikel 73 van verordening nr. 40/94 en van regel 54 van verordening nr. 2868/95 . . . II - 553

— Argumenten van partijen . . . II - 553

— Beoordeling door het Gerecht . . . II - 553

Tweede middel, inzake schending van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 en inzake de verwijzing naar het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss . . . II - 555

— Argumenten van partijen . . . II - 555

— Beoordeling door het Gerecht . . . II - 556

Derde middel, inzake schending van regel 20, lid 3, en regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 . . . II - 559

— Argumenten van partijen . . . II - 559

— Beoordeling door het Gerecht . . . II - 560

Conclusie . . . II - 561

Kosten . . . II - 562